



NORGES HØYESTERETT

Den 23. november 2006 avsa Høyesterett dom i

HR-2006-01978-A, (sak nr. 2006/614), sivil sak, anke,

Vesta Forsikring AS

(advokat Eirik W. Raanes – til prøve)

mot

Trygg-Hansa AB

(advokat Peter G. Nitter)

S T E M M E G I V N I N G :

- (1) Dommer **Tønder**: Saken gjelder spørsmål om registrering av avbildning av en livbøye som varemerke for Vesta Forsikring AS skal kjennes ugyldig som stridende mot § 14 nr. 7 i lov av 3. mars 1961 nr. 4 (varemerkeloven). Bestemmelsen sier at et varemerke ikke kan registreres dersom det ”er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt”.
- (2) Vesta Forsikring AS – heretter kalt Vesta – og det svenske forsikringselskapet Trygg-Hansa AB – heretter kalt Trygg-Hansa – har, i samarbeid med blant annet livredningsselskapene i henholdsvis Norge og Sverige, siden første halvdel av 1950-tallet satt ut livbøyer på kaier, badesteder og enkelte andre plasser. I Norge som i Sverige har livbøyene vært malt i to hvite og to røde felt med selskapenes navn påført i hvitt felt. Etter hvert som denne virksomheten økte i omfang og ble godt kjent blant folk flest i begge land, har selskapene i ulike sammenhenger benyttet avbildning av livbøyen i virksomheten, inntil de begge valgte å ta inn livbøyen i sine logoer. For Trygg-Hansas forgjenger, Svenska Lif-Balder, skjedde dette i 1965, og for Vesta, som på den tid hadde et administrativt samarbeid med livsforsikringselskapet Hygea, i 1970. Selskapene har fram til dags dato beholdt livbøyen som del av sin logo, dog slik at Vesta fra 1994 til 1999, da selskapet var en del av Skandia-konsernet, benyttet konsernets paraplymerke som sitt offisielle kjennetegn sammen med navnet Vesta. Men også i denne perioden ble livbøyen brukt i tillegg til paraplymerket.
- (3) Begge selskapene har også sørget for å få livbøyen registrert som varemerke. Således fikk Trygg-Hansas forgjenger etter søknad i 1965 avbildningen av en firefelts livbøye, uten

gripetau og uten tekst, registrert som svensk varemerke. Trygg-Hansa har også etter søknad i 1990 fått registrert som varemerke i Sverige livbøyen sammen med ordene ”Trygg” og ”Hansa” på hver side av bøyen.

- (4) Vesta fikk etter søknad i 1972 registrert som varemerke i Norge en avbildning av bøyen med gripetau, med påskriften ”Vesta” og ”Hygea” i de hvite feltene og ordene ”Forsikringsaksjeselskapet Vesta” stående på høyre side av bøyen. Registreringen er ikke blitt fornyet etter at Vesta og Hygea skilte lag i 1989.
- (5) Vesta søkte så i 1982 Patentstyret om registrering som varemerke av avbildningen av en firefelts livbøye med gripetau og uten påført tekst. Merket ble registrert 7. juni 1984 som norsk varemerke nr. 117083. Registreringen gjaldt klasse 36, som gjelder forsikringsvirksomhet. Det samme merket ble i 1984 søkt registrert for en rekke klasser, inkludert klasse 36, og er 9. september 1993 registrert som varemerke nr. 161115. Vesta har også etter søknad 22. desember 1999 fått registrert som norsk varemerke en livbøye uten tau, plassert i høyre overkant av navnet Vesta. Herværende sak gjelder kun de to førstnevnte registreringene, det vil si den ”rene” livbøyen.
- (6) 11. februar 1993 søkte Trygg-Hansa Patentstyret om å få norsk registrering av et varemerke bestående av livbøyen med ordene ”Trygg” og ”Hansa” plassert på hver side av bøyen. Søknaden ble først avslått av Patentstyrets første avdeling under henvisning til registreringer for Hansa Borg Bryggerier ASA. Trygg-Hansa brakte avgjørelsen inn for Patentstyrets andre avdeling, og her ble det gitt samtykke fra bryggeriet. I forbindelse med andre avdelings behandling ble Vestas innvending mot registreringen ikke tatt til følge, idet det ikke ble ansett å foreligge fare for forveksling med Vestas registrerte varemerker. Trygg-Hansas søknad ble således innvilget, og merket ble registrert 28. februar 2002 som norsk varemerke nr. 213450.
- (7) Vesta tok ut stevning for Oslo tingrett 18. juni 2002 med påstand om at registreringen skulle kjennes ugyldig. Ved prosesskrift av 28. januar 2003 reiste Trygg-Hansa motsøksmål med påstand om at Vestas registreringer fra henholdsvis 1984 og 1993 – registreringene nr. 117083 og 161115 – skulle kjennes ugyldige. Tingretten avsa dom i saken 5. januar 2004 med slik domsslutning:

”I hovedsøksmålet:

1. Trygg-Hansa AB frifinnes.
2. Partene bærer hver sine omkostninger.

I motsøksmålet:

1. Vesta Forsikring AS frifinnes.
2. Partene bærer hver sine omkostninger.”

- (8) Begge parter anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett, som den 16. januar 2006 avsa dom med slik domsslutning:

”I hovedsøksmålet:

1. Norsk varemerkeregistrering nr 213450 kjennes ugyldig.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.

I motsøksmålet:

1. **Norsk varemerkeregistrering nr 117083 og 161115 kjennes ugyldig og slettes for så vidt gjelder forsikringstjenester og lignende tjenester.**
2. **Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.”**

- (9) I hovedsøksmålet kom lagmannsretten til at Trygg-Hansas varemerke var egnet til å forveksles med Vestas varemerke, og at dette var innarbeidet både da Trygg-Hansa søkte registrering i 1993, og på registreringstidspunktet i 2002. Registreringen av Trygg-Hansas merke var derfor i strid med varemerkeloven § 14 nr. 6, og måtte kjennes ugyldig, jf. § 25 første ledd første punktum. Denne del av lagmannsrettens dom er ikke påanket av Trygg-Hansa.
- (10) I motsøksmålet ble det lagt til grunn at Trygg-Hansa hadde tatt livbøyen i bruk som varemerke før Vesta, noe som hindret registrering i henhold til lovens § 14 nr. 7, siden Vesta på tidspunktene for inngivelse av registreringssøknadene i 1982 og 1984 var kjent med dette. Selv om Vesta ikke av den grunn hadde opptrådt illojalt i forhold til Trygg-Hansa, var det ikke rom for å fortolke bestemmelsen innskrenkende. Trygg-Hansas rett til å protestere mot registreringen var heller ikke bortfalt ved passivitet. Derimot fant ikke lagmannsretten at registreringen måtte slettes som følge av manglende bruk fra Vestas side, jf. lovens § 25a.
- (11) Vesta har anket lagmannsrettens dom i motsøksmålet til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens bevisvurdering og rettsanvendelse. For Høyesterett er framlagt enkelte nye dokumenter og skriftlige erklæringer fra vitner. I hovedsak står den del av dommen som er blitt påanket, i samme stilling som for lagmannsretten.
- (12) Den ankende part – *Vesta* – har i hovedsak anført:
- (13) Lagmannsretten har tatt feil når den er kommet til at Vestas registreringer i 1984 og 1993 må kjennes ugyldige. Det er således ikke riktig at Trygg-Hansa hadde tatt livbøyen i bruk som varemerke før Vesta. Det var Vesta som i 1952 først begynte utplasseringen av livbøyer i Norge. Trygg-Hansas tilsvarende virksomhet i Sverige, som startet opp i 1954, skjedde etter forutgående henvendelse til Vesta, som ikke hadde innvendinger. Når Trygg-Hansa besluttet å ta livbøyen inn i sin logo i 1965, hadde livbøyen i ulike sammenhenger vært benyttet som symbol på Vestas virksomhet. Slik ble den også oppfattet blant publikum.
- (14) Lagmannsretten har tolket uttrykket ”tatt i bruk” for strengt. Terskelen for når en registreringssøker kan anses å ha tatt et varemerke i bruk, bør i forhold til vilkåret i § 14 nr. 7, ikke legges for høyt, jf. Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, side 139. At gudinnemerket, som var selskapets tidligere kjennetegn, fortsatt var i bruk på denne tiden, har i denne sammenheng ingen betydning. Det må således være nok at Vestas bruk og aktiviteter knyttet til livbøyen var av en slik karakter og et slikt omfang at denne kunne oppfattes som et kjennetegn for Vesta.
- (15) Varemerkeloven § 14 nr. 7 må uansett tolkes innskrenkende slik at den ikke utgjør noe hinder i forhold til de foretatte registreringene. For det første må bestemmelsen forstås slik at det ikke er nok at registreringssøker har kunnskap om den annens bruk. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må forholdene ligge slik an at det ville stride

mot alminnelig god forretningsskikk å registrere varemerket. Et slikt vilkår må utledes av EU-direktiv 89/104/EØF (Varemerkedirektivet), som i henhold til EØS-avtalen er bindende for Norge og implementert i norsk rett. Det vises til hvordan begrepet ond tro ("bad faith") er fortolket i nyere praksis fra EF-organet OHIM. Fortolkningen støttes også av lovgrunnlaget for bestemmelsen. Forholdene i denne saken tilsier ikke at Vesta brøt alminnelige regler om god forretningsskikk verken ved søknaden i 1982 eller i 1984.

- (16) Høyesteretts dom i Rt. 1998 side 1809 (BUD-saken) er ikke til hinder for en slik fortolkning. For det første var EØS-aspektet fraværende i saken. Dernest antyder Høyesterett muligheten for at bestemmelsen "i helt spesielle tilfelle" må tolkes innskrenkende. Riktig nok siktet Høyesterett til de tilfelle der den tidligere bruk er skjedd i fjerntliggende land, og der en registrering i Norge åpenbart vil være uten interesse for brukeren. Den særegne forhistorien til bruken av livbøyen som varemerke både for Vesta og for Trygg-Hansa, sammenholdt med nyere EU-praksis, tilsier imidlertid at vi også her står overfor et slikt spesielt tilfelle.
- (17) Bestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse når det registrerte varemerket er innarbeidet. Annen bruker vil da ikke kunne oppnå noe ved å protestere mot registreringen, siden innarbeidingen likevel forhindrer at denne bruker varemerket i Norge eller får dette registrert her i landet, jf. § 14 nr. 6.
- (18) Atter subsidiært anføres at Trygg-Hansa har tapt sin rett til å påberope § 14 nr. 7 ved passivitet siden kravet ikke ble reist før i januar 2003.
- (19) Det bestrides at registreringen må slettes som følge av unnlatt bruk i sammenhengende fem år, jf. lovens § 25a. Vesta fortsatte å benytte livbøyen som varemerke i den perioden selskapet var en del av Skandia-konsernet, selv om konsernlogoen, paraplyen med tilføyelsen Vesta, var primærkjennetegnet. Etter 2000 har selskapet hovedsakelig benyttet livbøyen tilføyd i høyre overkant av navnet Vesta. Det er ikke riktig at det registrerte varemerket mister sitt særpreg ved tilføyelsen av navnet Vesta, jf. § 25a første ledd annet punktum.
- (20) Vesta har nedlagt slik påstand:
- ”1. **Tingrettens dom i motsøksmålet pkt. 1, stadfestes.**
 2. **Vesta Forsikring AS tilkjennes saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer, i henhold til forsinkelsesrentelovens § 3, 1. ledd 1. punktum.”**
- (21) Ankemotparten – *Trygg-Hansa* – har i hovedsak anført:
- (22) Lagmannsrettens dom er riktig når retten har lagt til grunn at Trygg-Hansa tok livbøyen i bruk som varemerke før Vesta. Dette skjedde således i 1965 da bøyen både ble tatt inn i Trygg-Hansas logo, og den ble søkt varemerkeregistrert i Sverige. Lagmannsrettens rettsanvendelse er også riktig. Således er det bruk som varemerke tilsvarende det registrerte som er avgjørende. Vestas bruk har ikke preg av varemerkebruk, og gjelder heller ikke samme symbol som det registrerte.

- (23) Varemerkeloven § 14 nr. 7 skal tolkes etter sin ordlyd. Den fortolkning fra EU-organet OHIM som den ankende part viser til, gjelder forordning 40/94 om fellesskapsvaremerker, som ikke er bindende for Norge. Dens artikkel 51 nr. 1 b svarer riktig nok til varemerkedirektivets artikkel 3 nr. 2 d, men det er artikkel 4 nr. 4 g som tilsvarer vår § 14 nr. 7. Selv om også denne artikkelen benytter begrepet ”bad faith”, er det ingen ting som tyder på at den skal forstås på annen måte enn det som følger av § 14 nr. 7’s ordlyd, det vil si at kunnskap alene om at en annen har brukt varemerket først, er tilstrekkelig til å hindre registrering. Det er her av interesse at verken den danske eller den svenske loven bygger på noen annen oppfatning.
- (24) Selv om varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 g må tolkes slik den ankende part hevder, kan det ikke få noen betydning for hvordan § 14 nr. 7 skal forstås i denne saken. Saken gjelder gyldigheten av registreringer som fant sted før inkorporeringen av varemerkedirektivet. Den må vurderes ut fra hvordan loven var å forstå da registreringene fant sted.
- (25) Trygg-Hansas rett til å kreve registreringene kjent ugyldig er heller ikke bortfalt ved passivitet. Selv om det ikke kan utelukkes at ulovfestede passivitetsregler kan supplere varemerkeloven, kan dette ikke gjelde i forhold til § 14 nr. 7, som forutsetter at søker var i ond tro ved registreringen.
- (26) Under enhver omstendighet må det registrerte varemerket nå slettes fordi det i mer enn fem år sammenhengende har vært ute av bruk. Dette gjelder for det første i den perioden Vesta var en del av Skandia-konsernet. Den bruk som da ble gjort av livbøyen, var av ren symbolsk karakter. Etter dette har livbøyen bare vært brukt sammen med navnet Vesta. Dette er et kombinert varemerke som har et annet særpreg enn det som ble registrert i 1984 og i 1993, som kun besto av en livbøye.
- (27) Trygg-Hansa har lagt ned slik påstand:
- ”Prinsipalt:
Lagmannsrettens dom, pkt.1, stadfestes.**
- Subsidiært:
Norsk varemerkeregistrering nr 117.083 og 161.115 slettes fra registeret for så vidt registreringen gjelder forsikringstjenester og lignende tjenester.**
- I begge tilfeller:
Vesta Forsikring AS tilpliktet å betale Trygg-Hansa AB sakens omkostninger for alle retter med tillegg av lovens forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.”**
- (28) *Jeg ser slik på saken:*
- (29) Som jeg tidligere har redegjort for, har begge parter allerede fra første halvdel av 1950-tallet gjort bruk av livbøyen i sin virksomhet. Opprinnelig skjedde dette ved utplasseringen av livbøyer med røde og hvite felter påført selskapenes navn. Etter hvert har bilder av bøyen vært benyttet ved presentasjon av selskapene og deres virksomhet.
- (30) Et avgjørende spørsmål for hvorvidt varemerkeloven § 14 nr. 7 skal komme til anvendelse, er om det var Vesta eller Trygg-Hansa som først tok i bruk livbøyen som varemerke. Før jeg i denne forbindelse ser på de faktiske forhold i saken, finner jeg grunn til å utdype hva loven legger i uttrykket ”tatt i bruk”.

- (31) Det første jeg vil påpeke, er at det ikke er en hvilken som helst bruk av livbøyen som vil være relevant. Det er bruk som "varemerke" loven krever. Et varemerke er i varemerkeloven § 1 omtalt som et "særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester", og det skal være "egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester". Et varemerke skal med andre ord identifisere varen eller tjenesten i forhold til dens opphav – hvor den stammer fra – for at de som etterspør varen eller tjenesten skal kunne skille den fra andres varer eller tjenester. Det ligger da implisitt i begrepet at varemerket er ment å skulle virke i en markedssammenheng, det vil si overfor en relevant kundekrets. Når loven lar det være avgjørende hvem som først har tatt varemerket "i bruk", så er det bruk i en slik sammenheng som må være avgjørende. Jeg viser til den tilsvarende problemstilling som er omtalt i EF-domstolens dom 7. juli 2005 i sak C-353/03, Société des produits Nestlé SA mot Mars UK Ltd, avsnitt 29.
- (32) På den annen side kan det ikke stilles for strenge krav til bruken. Loven skiller således mellom bruk som i henhold til § 14 nr. 7 gir rett til å forhindre en annen i å registrere et varemerke, og bruk som har gjort varemerket så godt kjent som særlig kjennetegn at det representerer en innarbeiding, jf. lovens § 2. At et varemerke er innarbeidet, betyr at bruken har gitt innehaveren en enerett til varemerket, jf. lovens § 4.
- (33) Det kan neppe stilles særlige krav til hyppigheten av den førstnevnte bruken av symbolet som varemerke så lenge det kan påvises at det faktisk har vært benyttet i markedssammenheng som et identifikasjonskjennetegn for virksomhetens varer eller tjenester. Dette følger av forarbeidene til den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven av 1910, jf. utredningen fra kommisjonen nedsatt til behandling av lovgivningen om den industrielle rettsbeskyttelse (1904), side 53, hvor det heter : "Udtrykket "taget i brug" maa her forstaaes saaledes, at det er tilstrækkeligt, at vedkommende bedrift ved konkludente handlinger har lagt for dagen, at den har taget merket som betegnelse for sine varer". Merknadene er også veiledende for dagens lovbestemmelse.
- (34) Jeg er også enig med Vesta i at det ikke kan kreves at merket er det eneste symbolet for virksomhetens varer eller tjenester, og at det således ikke nødvendigvis må inngå i virksomhetens vanlig brukte logo. På den annen side: Jo mer enerådende merket er som symbol, jo lettere vil det være å komme til at det brukes som varemerke. Og er merket tatt inn i virksomhetens logo, vil det være en sterk indikasjon på at det også er tatt i bruk som varemerke.
- (35) Jeg legger til grunn at Trygg-Hansa hadde tatt livbøyen i bruk som varemerke senest i 1965. På denne tid ble bøyen tatt inn i selskapets logo, og det ble søkt om å få varemerkegodkjenning. Spørsmålet er derfor om Vesta kan påvise å ha tatt livbøyen i bruk som varemerke før 1965.
- (36) Det er på det rene at utplasseringen av livbøyer med påskriften Vesta og Hygea raskt fikk et betydelig omfang. Jeg kan imidlertid ikke se at livbøyen ved dette kan betraktes som selskapets varemerke. Selv om det ikke er utenkelig, slik Vesta hevder, at folk flest raskt assosierte denne med selskapet, er dette ikke ensbetydende med at livbøyen ble brukt som kjennetegn for selskapets varer og tjenester.
- (37) Den dokumentasjonen som foreligger, viser at selskapet jevnlig har presentert bilde av livbøyen med tilhørende tekst i bedriftsbladet Råd og Dåd. Dette har imidlertid vært gjort

i tilknytning til presentasjon av livbøyekampanjen og dens betydning for livredningstjenesten i landet. Bladet må dessuten i hovedsak anses som et internt informasjonsblad. Heller ikke denne presentasjonen av livbøyen har således karakter av bruk som varemerke. Det samme gjelder en annonse vedrørende livbøyen som jevnlig ble trykket i Norges Livredningsselskaps årsberetning.

- (38) Etter min mening er det før 1965 kun i ett tilfelle påvist bruk av livbøyen som kan sies å ha preg av identifikasjonskjennetegn ved at den presenteres på en måte som kan gi inntrykk av at den er brukt som en logo for selskapet. På forsiden av en premietabell for livrenteforsikring fra 1963/64 framstår livbøyen med påskriften ”Vesta” og ”Hygea” i de hvite feltene, og ordene ”Livsforsikringsselskapet Hygea” på høyre side. Tabellen var imidlertid hovedsakelig ment for selskapets egne funksjonærer og agenter. Livbøyen kan derfor ikke betraktes som et varemerke, brukt i en markedssammenheng.
- (39) For tiden etter 1965 er det påvist enkelte spredte eksempler på bruk av livbøyen med et visst varemerkepreg. Den endelige og sikre overgang finner etter min mening først sted i 1970, da også Vesta tar bøyen inn i sin logo. Det heter om dette i en bedriftshistorisk framstilling av Vesta fra selskapets 100-årsjubileum i 1980: ”Tanken om å anvende livbøyen i selskapenes firmamerke tok derfor stadig sterkere form, og i 1970 ble det besluttet å forlate gudinnene og gå over til livbøyen”.
- (40) Jeg finner det etter dette klart at Trygg-Hansa var den som først tok livbøyen i bruk som varemerke. Det er videre på det rene at Vesta, da søknadene om registrering ble innlevert i 1982 og 1984, var fullt på det rene med den bruk Trygg-Hansa hadde gjort av livbøyen som varemerke. Etter ordlyden i varemerkeloven § 14 nr. 7 var således betingelsene for å nekte Vesta registrering til stede da registreringene fant sted.
- (41) Som tidligere nevnt, mener imidlertid Vesta at bestemmelsen må tolkes innskrenkende slik at den bare skal gis anvendelse når søkeren, ved å få varemerket registrert til tross for kunnskap om den annens bruk, handler illojalt overfor førstebrukeren – også formulert slik at registreringen vil stride mot god forretningsskikk.
- (42) Dersom synspunktet fører fram, er jeg enig med Vesta i at de faktiske forholdene i saken da må tilsi at § 14 nr. 7 ikke kommer til anvendelse. Utviklingen av bruken av livbøyen som varemerke har skjedd under full åpenhet og med gjensidig forståelse mellom selskapene. Det er således ingen holdepunkter for å si at det ene selskapet forsøkte å ”stjele” ideen fra det andre, eller at noen har forsøkt å utnytte den annens goodwill. Bakgrunnen for dette er den offentlige reguleringen av forsikringsmarkedene i Norge og Sverige på denne tiden. Disse var i all hovedsak forbeholdt landenes egne selskaper – en situasjon som varte ved fram til begynnelsen av 1990-tallet. Om situasjonen på 1980-tallet, da de aktuelle registreringene ble foretatt, viser jeg til NOU 1983: 52, side 20–21. Vestas registrering av livbøyen som varemerke på 1980-tallet var derfor i forhold til Trygg-Hansa verken illojal eller i strid med god forretningsskikk, like lite som Trygg-Hansas svenske registreringer på 1960- og 1990-tallet var av en slik karakter overfor Vesta. Trygg-Hansa har da også akseptert at Vesta har opptrådt lojalt og i samsvar med god forretningsskikk.
- (43) Det skal videre nevnes at en anvendelse av § 14 nr. 7 med en slik begrensning ikke vil stride mot bestemmelsens lovgrunnlag. Om hensynet bak bestemmelsen heter det på side 53 i kommisjonsinnstillingen fra 1904 vedrørende den tilsvarende bestemmelsen i 1910-

loven: ”Bestemmelsen søger derimod udelukkende sin grund i bekjæmpelse af utilbørlighed i konkurrence. Som saadan maa det betegnes, at nogen gennem registrering søger at bemægtige sig et merke, som han ved dets anmeldelse *ved*, at en anden allerede har taget i brug....”

(44) Spørsmålet om innskrenkende tolking av varemerkeloven § 14 nr. 7 ble behandlet av Høyesterett i Rt. 1998 side 1809 (BUD-dommen). Her konkluderte retten med at det ikke var grunnlag for ”at det skal skje en konkret vurdering av om en registrering vil innebære en utilbørlig konkurranse”. Høyesterett holdt imidlertid åpent muligheten for at loven ”må tolkes innskrenkende i helt spesielle tilfelle, som når den tidligere bruk er skjedd i et fjerntliggende land, og en registrering i Norge åpenbart vil være uten interesse for brukeren”.

(45) Siden den tid har det skjedd en viss avklaring i EUs regelverk om varemerker, som det vil være av interesse å se nærmere på, også med tanke på hvordan varemerkeloven § 14 nr. 7 skal fortolkes. I forbindelse med gjennomføringen av EØS-avtalen har EUs direktiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet) blitt inkorporert i norsk rett. Dette skjedde ved lov av 27. november 1992 nr. 113 om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen. I direktivets artikkel 4 nr. 4 g er gitt en fakultativ bestemmelse som langt på veg svarer til varemerkeloven § 14 nr. 7. Artikkel 4 har som overskrift ”Ytterligere grunner til registreringsnektelse eller ugyldighet når det gjelder konflikter med eldre rettigheter”. Artikkel 4 nr. 4 g lyder i norsk oversettelse:

**”Enhver medlemsstat kan dessuten fastsette at et varemerke skal nektes registrert, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning: . . .
(g) varemerket kan forveksles med et varemerke som ble benyttet i et annet land på datoen for registreringssøknaden og fortsatt brukes der, så sant søkeren handlet i ond tro da det ble søkt.”**

(46) Mens det i vår § 14 nr. 7 benyttes uttrykket ”var vitende om denne bruk”, benytter den norske oversettelsen av direktivet uttrykket ”handlet i ond tro”, (”acting in bad faith” i den engelske tekst).

(47) Uttrykket ”ond tro”/”bad faith” er også benyttet i direktivets artikkel 3 nr. 2 d. Artikkel 3 har overskriften: ”Grunner til nektelse eller ugyldighet.” Artikkel 3 nr. 2 d er en generell bestemmelse om nektelse eller ugyldighet når ”søkeren handlet i ond tro [”bad faith”] da det ble søkt om registrering av varemerket”. Også denne bestemmelsen er fakultativ. Den har ikke noe motstykke i vår lov. Derimot er en tilsvarende bestemmelse inntatt i EUs forordning nr. 40/94 (varemerkeforordningen – engelsk forkortelse CTMR), artikkel 51 nr. 1 b. Denne bestemmelsen lyder i den engelske versjonen:

”A Community trademark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings, ...

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.”

(48) Henvisningen i artikkelen til ”the Office” gjelder EUs kontor for harmonisering av det indre marked – Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), forkortet OHIM. Dette organet er gitt myndighet til å innvilge søknader om fellesskapsvaremerke, forkortet CTM. I OHIMs regi er også etablert organer for behandling av klager på foretatte registreringer.

- (49) OHIM har i flere avgjørelser tatt stilling til hva forordningens artikkel 51 nr.1 b mener med uttrykket ”bad faith”. Den første avgjørelsen som jeg vil nevne, ble truffet av OHIMs førsteinstans, Cancellation Division, 28. mars 2000, ref. nr. C000053447/1 (TRILLIUM). Her uttales i avsnitt 11 om begrepet ”bad faith”:

”Bad faith is a narrow legal concept in the CTMR system. Bad faith is the opposite of good faith, generally implying or involving, but not limited to, actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or any other sinister motive. Conceptually, bad faith can be understood as a “dishonest intention”. This means that bad faith may be interpreted as unfair practices involving lack of any honest intention on the part of the applicant of the CTM at the time of filing. ...”

- (50) En lignende uttalelse er inntatt i en avgjørelse av 3. mai 2001, ref.nr. C000670042/1(AROMATONIC), jf. avsnitt 32. I denne saken ble det ikke konstatert ”bad faith” selv om registreringssøker hadde kunnskap om den annens varemerkebruk. Det samme skjedde i en avgjørelse av 5. september 2005, ref.nr. 889C 002474047, (CREDITMASTER).
- (51) Tilsvarende syn kommer til uttrykk i en avgjørelse truffet av OHIMs appellkammer 13. desember 2004 (sak R 582/2003-4). Saksforholdet var i korthet følgende: Betegnelsen ”EAST SIDE MARIO`S” ble benyttet som varemerke for en restaurantkjede, som var etablert i Canada og USA. Etter at søkeren forgjeves hadde forsøkt å oppnå en franchiseavtale for det europeiske marked med innehaverne av varemerket, søkte han og fikk varemerket registrert i EUs varemerkeregister (CTM). Saken ble brakt inn for OHIMs appellkammer etter at førsteinstansen hadde kjent registreringen ugyldig. Om forståelsen av uttrykket ”bad faith” i forordningens artikkel 51 nr. 1 b, sier appellkammeret:

- ”21. The Cancellation Division correctly held that Mr. Rill had acted in bad faith. Bad faith is to be interpreted as unfair practices involving lack of honest intention on the part of the CTM applicant at the time of filing. *Inter alia* there is bad faith in circumstances where the CTM applicant intends, through registration, to “lay his hands” on the trade mark of a third party with whom he has had contractual or precontractual relations.**
- 22. ... Article 51(1)(b) is a trade mark law inbuilt unfair competition rule, according to which applications merely qualify as having been filed in bad faith, where *i.a.* there is reason to believe that the application is somehow the result of or influenced by earlier trade related contracts of a certain level between the parties, allowing for a conclusion of an unfair trade practice on the part of the CTM applicant. The bad faith clause has, as all unfair competition rules, a wide scope of application in as much as it covers a wide variety of different trade practices and is as much as the concept develops in time with the changeable perception of the relevant trade of what is to be considered an “unfair practice”.**
- 23. Whether or not an earlier relationship between the holder of a right and the CTM applicant qualifies as sufficient a relationship to suggest that filing of a CTM application constitutes unfair practice has to be decided therefore on a case by case basis”**

- (52) I denne saken ble konklusjonen at registreringssøkeren hadde vært i ond tro – karakterisert som en ”unfair practice in accordance with Article 51(1)(b)CTMR”.

- (53) I en avgjørelse fra OHIM Cancellation Division av 22. desember 2004, ref. nr. 468C (POTTERY BARN) formuleres innholdet i uttrykket ”bad faith” som ”dishonesty which would fall short of the standards of acceptable commercial behavior”, jf. avsnitt 10. Denne setningen er senere gjentatt som en standard formulering i flere avgjørelser.
- (54) Den foreliggende praksis knyttet til varemerkeforordningen art. 51 nr. 1 b, viser at begrepet ond tro er forstått slik at det forutsetter en opptreden fra registreringssøkerens side som må kunne karakteriseres som ”unfair” forretningsførsel i forhold til en annen merkeinnhaver.
- (55) Spørsmålet er så hvilken betydning denne praksisen kan få for tolkingen av varemerkeloven § 14 nr. 7 i vår sak. Som nevnt har praksisen vært knyttet til forordningen og ikke til direktivet, og det er bare direktivet som er implementert i norsk rett.
- (56) Jeg har tidligere nevnt at forordningens artikkel 51 nr. 1 b har sitt motstykke i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 2 d. Det er alminnelig antatt at EU-organers tolking av forordninger vil være retningsgivende for fortolkningen av tilsvarende bestemmelser i direktiver. Jeg legger derfor til grunn at praksisen knyttet til uttrykket ”ond tro”/”bad faith” i varemerkeforordningen, vil bli gitt tilsvarende anvendelse i forhold til dette uttrykket i direktivets artikkel 3 nr. 2 d.
- (57) Parallellen til vår § 14 nr. 7 er imidlertid ikke direktivets artikkel 3 nr. 2 d, men artikkel 4 nr. 4 g. Jeg kan vanskelig se det annerledes enn at det må være de samme hensyn som gjør seg gjeldende ved anvendelsen av denne bestemmelsen som ved anvendelsen av direktivets artikkel 3 nr. 2 d og forordningens artikkel 51 nr. 1 b, nemlig å hindre at kunnskap om en annens varemerkebruk utnyttes på en utilbørlig måte. Som nevnt er det nettopp dette hensynet som i forarbeidene er gitt som begrunnelse for bestemmelsen i den tidligere varemerkeloven som tilsvarer dagens § 14 nr. 7.
- (58) At vi med foreliggende praksis har å gjøre med en forståelse av begrepet ”ond tro”/”bad faith” som har en rekkevidde ut over forordningens artikkel 51 nr. 1 b, støttes også av en framstilling gitt av Jeremy Phillips: Trade Mark Law (Oxford University Press 2003). Om utviklingen i praksis knyttet til fellesskapsvaremerket, uttaler han på side 446, pkt. 13.73:
- ”The recent increase in interest in ”bad faith” in Europe has been manifested by a sudden increase in the number of ”bad faith”-cases. This is because the CTM now requires applications originating from either inside or outside the EU to be measured by the same criteria of bad faith, regardless of the norms of national law in the applicants’ countries of origin. Additionally, the use of the same term in Directive 89/104 demands that a similar measure of meaning be given to it in a group of countries whose national and regional trade mark jurisdictions span a historically broad range of legal cultures.”**
- (59) Til tross for ulikhet i formuleringene ble varemerkeloven § 14 nr. 7 ikke endret ved implementeringen av varemerkedirektivet ved lovendringen i 1992. Dette skjedde før den foran nevnte praksis, og det var da ikke unaturlig for lovgiver å oppfatte innholdet i direktivets ”ond tro” som identisk med lovteksten. I norsk rettspraksis er uttrykket ofte benyttet om faktisk kunnskap eller kunnskap som man burde ha. Men i lovens forarbeider gis uttrykk for at loven må praktiseres i lys av den praksis som utvikler seg innenfor EØS-området, jf. Ot.prp. nr. 72 (1991–92) side 80, jf. tilsvarende betraktninger i Rt. 2002 side 391, ”God Morgon”-dommen, side 395–396. Siden det også i den saken var et aktuelt spørsmål hvilken betydning praksis knyttet til varemerkeforordningen skulle ha for

fortolkningen av norsk varemerkelov, finner jeg grunn til å sitere hva Høyesterett uttrykker om dette:

”EF-forordning 40/94 om fellesskapsmerker (31994R0040) oppstiller i art. 7 registreringsvilkår som er identiske med vilkårene i varemerkedirektivet art. 3. Forordningen art. 7 nr. 1 bokstav b har samme ordlyd som den tilsvarende bestemmelsen i direktivet. Forordningen er ikke bindende for Norge. Men fordi vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven § 13 første ledd første punktum på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser.”

- (60) Som også påpekt i dommen, er en slik betraktning dessuten i tråd med målet om rettsenhet på dette område, slik dette kommer til uttrykk i varemerkedirektivets fortale. Jeg mener de samme betraktninger gjør seg gjeldende i forhold til fortolkningen av § 14 nr. 7.
- (61) Jeg er på denne bakgrunn kommet til at det i dag må være riktig å tolke lovteksten i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig for registreringshindring utelukkende å konstatere at registrerings søker har hatt kunnskap om den andres bruk. I tråd med den forståelse som har utviklet seg i EU-praksis, må også vår bestemmelse leses med den presisering at dens anvendelse forutsetter at registreringen med søkers kunnskap om den andres bruk, vil representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk.
- (62) Min fortolkning av § 14 nr. 7 er i strid med det Høyesterett la til grunn i Rt. 1998 side 1809, BUD-dommen. Den er også en annen enn det som kommer til uttrykk både i den svenske og den danske varemerkeloven. Som jeg har redegjort for, har utviklingen av praksis i EU vært avgjørende for min tolking. Dette er en utvikling som i tid har funnet sted både etter BUD-dommen og etter vedtakelse av den svenske og danske varemerkeloven.
- (63) På bakgrunn av det jeg tidligere har uttalt om Vestas opptreden da søknadene om registrering ble inngitt, blir min konklusjon at Vestas varemerkeregistreringer ikke kan kjennes ugyldig i medhold av varemerkeloven § 14 nr. 7.
- (64) Siden jeg er kommet til at § 14 nr. 7 ikke kommer til anvendelse i saken, er det ikke nødvendig for meg å gå inn på spørsmålet om Trygg-Hansa har tapt sin rett til å påberope bestemmelsen ved passivitet.
- (65) Derimot gjenstår spørsmålet om Vesta likevel har tapt sin rett til registreringen som følge av unnlatt bruk av livbøyen som varemerke i en sammenhengende femårsperiode, jf. varemerkeloven § 25a første ledd første punktum. Ifølge denne bestemmelsen vil registreringen av et varemerke som hovedregel kunne slettes ved dom dersom innehaveren ”ikke innen fem år fra registreringsdagen [har] tatt merket i bruk her i riket for de varer det er registrert for”, eller dersom ”bruken [har] vært avbrutt i fem år i sammenheng”. Det er det andre alternativet som her er aktuelt å vurdere. Sletting kan unngås dersom det ”foreligger rimelig grunn for unnlattelsen”.
- (66) Bestemmelsen kom inn i loven i 1992 som en direkte følge av implementeringen av varemerkedirektivet. Av direktivets fortale framgår at formålet med bestemmelsen er ”å

reducere det samlede antall registrerte og vernede varemerker i Fellesskapet og følgelig antall konflikter som kan oppstå dem imellom”.

- (67) Trygg-Hansa har for det første pekt på at livbøyen var ute av bruk som varemerke i den perioden Vesta var en del av Skandia-konsernet. Dette gjaldt perioden fra 1994 til 1999. Selv om Trygg-Hansa skulle få medhold i at merket var ute av bruk i denne perioden, vil det ikke uten videre føre til at vilkåret for sletting foreligger. Paragraf 25a annet ledd sier nemlig at registreringen ikke skal slettes ”dersom varemerket tas i bruk eller bruken av det gjenopptas etter utløpet av femårsperioden, men før det er reist søksmål om slettelse”. Søksmål om sletting ble reist ved Trygg-Hansas prosesskrift av 28. januar 2003. Dette innebærer at dersom Vesta har benyttet livbøyen som varemerke i perioden mellom 2000 og 28. januar 2003, vil registreringen være i behold uansett hvordan det stiller seg med hensyn til bruken av livbøyen i Skandia-perioden.
- (68) Trygg-Hansa anfører imidlertid at det varemerke Vesta har brukt etter at selskapet gikk ut av Skandia-konsernet – en kombinasjon av livbøyen og navnet Vesta – i realiteten er et annet varemerke enn det registrerte, hvilket innebærer at livbøyen som varemerke heller ikke har vært i bruk i denne perioden.
- (69) Jeg ser i første omgang på varemerkebruken i treårs-perioden fra 2000 til 28. januar 2003. Spørsmålet er om loven krever at det varemerket som er i bruk, må være identisk med det registrerte, eller om det kan aksepteres et visst avvik. Om dette heter det i § 25a første ledd annet punktum: ”Som bruk av merket regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i, i enkeltheter som ikke endrer dets særpreg...”
- (70) Vesta har i denne perioden i all hovedsak benyttet livbøyen som varemerke i kombinasjon med navnet Vesta. Spørsmålet er om en slik kombinasjon representerer en så vesentlig forandring i forhold til bruken av livbøyen alene, at denne har endret sitt særpreg som varemerke. Jeg kan ikke se at dette er tilfelle. Jeg legger i denne forbindelse særlig vekt på to forhold: Det ene er den aktive bruken Vesta har gjort av livbøyen i sin markedsføring. I tillegg til at den, bortsett fra i årene 1994 til 1999, har vært en del av selskapets logo siden 1970, har selskapets utsetting av bøyen rundt om i landet i de siste 50 år bidratt sterkt til at livbøyen blant folk flest i dag assosieres med Vesta. Dette bekreftes av flere brukerundersøkelser. I tillegg kommer den iøynefallende symbolvirkning som livbøyen har i forhold til forsikringsvirksomhet. Den bringer klare assosiasjoner til trygghet i hverdagen og sikkerhet i tilfelle ulykken skulle ramme en.
- (71) Samlet sett gir dette livbøyen et sterkt særpreg som varemerke for Vestas forsikringsvirksomhet. At navnet Vesta står i tilknytning til livbøyen, er etter mitt skjønn ikke egnet til å frata livbøyen dens særpreg.
- (72) Jeg er på denne bakgrunn kommet til at livbøyen som varemerke har vært i bruk siden Vesta gikk ut av Skandia-konsernet, det vil si fra 2000, og at vilkårene for å kjenne registreringene ugyldig i medhold av varemerkeloven § 25a første ledd første punktum dermed ikke er til stede. Det er da ikke nødvendig for meg å ta stilling til om Vestas bruk i Skandia-perioden har tilfredsstilt lovens krav.
- (73) Vesta har vunnet fram med sin anke over lagmannsrettens dom i motsøksmålet. Jeg er kommet til at Vesta må få tilkjent saksomkostninger i motsøksmålet for samtlige instanser, jf. tvml § 180 annet ledd, jf. § 172 første ledd.

- (74) For tingretten krevde Vesta saksomkostninger med kr 1 042 502 inklusiv merverdiavgift, hvorav skjønsmessig 20 % av saksomkostningene er knyttet til motsøksmålet, det vil si kr 208 500. For lagmannsretten krevde Vesta samlet kr 873 429 inklusiv merverdiavgift. Også for lagmannsretten er 20 % av omkostningene anslått knyttet til motsøksmålet, det vil si kr 174 685. For Høyesterett har Vesta krevd kr 312 500 hvorav utgiftene utgjør kr 42 500. Inklusiv merverdiavgift er kravet kr 390 625. I tillegg kommer rettsgebyr for Høyesterett kr 25 800. Kravet godtas.
- (75) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Tingrettens dom i motsøksmålet, domsslutningen pkt. 1, stadfestes.
2. I saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler Trygg-Hansa AB til Vesta Forsikring AS samlet 799 610 – syvhundreogtittinitusensekshundreogti – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.

- (76) Dommar **Utgård:** Eg er i det hovudsaklege og i resultatet einig med førstvoterande.
- (77) Dommer **Coward:** Likeså.
- (78) Dommer **Rieber-Mohn:** Likeså.
- (79) Dommer **Gussgard:** Likeså.
- (80) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Tingrettens dom i motsøksmålet, domsslutningen pkt. 1, stadfestes.
2. I saksomkostninger for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler Trygg-Hansa AB til Vesta Forsikring AS samlet 799 610 – syvhundreogtittinitusensekshundreogti – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsesfristen til betaling skjer.

Riktig utskrift bekreftes: